

DOI <https://doi.org/10.51647/kelm.2022.1.29>

PROBLEMATYKA ROZGRANICZENIA LEGALNEGO I NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W SIECI INTERNET

Vadym Minkovskyi

aspirant Katedry Prawa Cywilnego

Uniwersytetu Narodowego „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)

ORCID ID: 0000-0002-4775-9941

minkovsky1996@ukr.net

Adnotacja. W artykule omówiono problematyczne kwestie rozróżnienia legalnego i niewłaściwego używania znaku towarowego w Internecie, a mianowicie: niedoskonałość prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej; niejednoznaczność i złożoność sądowej praktyki rozpatrywania takiej kategorii spraw.

Omówiono również badania doktrynalne naukowców dotyczące używania znaku towarowego w technicznej części strony internetowej w metatagach <title>, <keywords>, <description> oraz badania analizujące pojęcia i formy winy w prawie cywilnym.

Ponadto powyższe działania naukowe w ramach badania pozwoliły modelować kontrowersyjną sytuację używania znaku towarowego w technicznej części strony internetowej i nadać mu uzasadnioną ocenę prawną na podstawie przepisów obowiązującego prawa i koncepcji teoretycznych.

Słowa kluczowe: problem, znak towarowy, rozgraniczenie, prawomocne użytkowanie, bezprawne użytkowanie, Sieć Internet.

ISSUES OF DISTINGUISHING BETWEEN LAWFUL AND ILLEGAL USE OF A TRADEMARK

Vadym Minkovskiy

Graduate Student of the Department of Civil Law

National University “Odessa Law Academy” (Odessa, Ukraine)

ORCID ID: 0000-0002-4775-9941

minkovsky1996@ukr.net

Abstract. The article considers the problematic issues of distinguishing between lawful and illegal use of a trademark on the Internet, namely: imperfection of civil law and legislation in the field of intellectual property; ambiguity and complexity of judicial practice in this category of cases.

Also, the doctrinal researches of scientists on the use of the trademark in the technical part of the website in the meta tags <title>, <keywords>, <description> and the researches in which the concepts and forms of guilt in civil law are analyzed are considered.

In addition, the above scientific measures within the study allowed to simulate the controversial situation of trademark use in the technical part of the website and give it a reasonable legal assessment based on the provisions of current legislation of Ukraine and theoretical concepts.

Key words: problem, trademark, demarcation, lawful use, misuse, Internet.

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОМІРНОГО ТА НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Вадим Мінковський

аспірант кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»(Одеса, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-4775-9941

minkovsky1996@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто проблемні питання розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет, а саме: недосконалість цивільного законодавства та законодавства в сфері інтелектуальної власності; неоднозначність та складність судової практики розгляду такої категорії справ.

Також розглянуто доктринальні дослідження вчених щодо використання торговельної марки у технічній частині веб-сайту в метатегах <title>, <keywords>, <description> та дослідження, у яких проаналізовано поняття та форми вини у цивільному праві.

Крім того, зазначені вище наукові заходи у межах дослідження дали змогу змоделювати спірну ситуацію використання торговельної марки у технічній частині веб-сайту та дати їй обґрунтовану правову оцінку, спираючись на положення чинного законодавства України та теоретичні концепції.

Ключові слова: проблема, торговельна марка, розмежування, правомірне використання, неправомірне використання, мережа Інтернет.

Вступ. Із розвитком інформаційних технологій поширюється використання торговельної марки в мережі Інтернет, а разом із тим дедалі частішають випадки неправомірного використання такого об'єкта права інтелектуальної власності. Однак через прогалини в чинному законодавстві України досить часто виникають складнощі із визначенням, чи є поведінка користувача торговельної марки правомірною.

Крім того, як свідчить судова практика, суди різних інстанцій можуть по-різному оцінювати поведінку суб'єктів прав інтелектуальної власності, через що ускладнюється розробка правової позиції учасників таких справ.

Метою статті є висвітлення проблемних питань розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Завданнями статті є аналіз норм чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності, судової практики та доктринальних досліджень вчених-правників з питань визначення правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет а також розробка власних шляхів вирішення висвітлених проблем.

Матеріали та методи. У ході проведення наукового дослідження було застосовано такі методи: аналіз – застосовано при розгляді судової практики з питань правомірності використання торговельної марки без згоди власника свідоцтва; дедукція – використано при розгляді використання торговельної марки в технічній частині веб-сайту в цілому та розгляді такого використання в конкретних метатеггах; моделювання – застосовано при моделюванні ситуації спірного з точки зору правомірності використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Результати та їх обговорення. Головною проблемою розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет є недосконалість законодавства України. Так, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» правомірне використання торговельної марки можливе на підставі свідоцтва, якщо йдеться про власника, або на підставі ліцензійного договору, якщо йдеться про користувача (Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України, 1994).

Крім того, частина шоста статті 16 зазначеного Закону містить вичерпний перелік випадків правомірного використання торговельної марки без наявності свідоцтва або ліцензійного договору, до яких, крім іншого, належать усі форми повідомлення новин і коментарів новин (Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України, 1994).

Однак через таке досить абстрактне визначення способу використання на практиці можуть виникати суперечності щодо правомірності дій осіб, що використовують торговельну марку у таких спосіб. Прикладом цього може слугувати судова справа № 5011-12/24-2012 за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до Редакції щотижневика «Власть Денег» через використання у статті новинного характеру зображення одного з відділень із зображенням торговельної марки «ПриватБанк». Суперечність виникла через невірно зазначену позначку «на правах реклами» замість «новина», адже відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про рекламу» інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами» (Про рекламу: Закон України, 1996).

Також слід зазначити, що лише суд третьої інстанції, а саме Вищий господарський Суд України зазначив помилковість застосування позначення «на правах реклами» в зазначеному конкретному випадку та визнав поведінку відповідача правомірною (Єдиний державний реєстр судових рішень).

Для вирішення зазначеної проблеми та запобігання виникнення подібних випадків вважаємо за необхідне, викласти положення абзацу 9 частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» в такій редакції: «Усі форми новин і коментарів новин (інформаційні статті у друкованих засобах масової інформації, інформаційні статті у мережі Інтернет) із обов'язковим застосуванням позначенням «новина». Впровадження такої імперативної норми, на нашу думку, сприяло б зменшенню кількості судових справ, що є аналогічними зазначеній вище та сприяло б полегшенню розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Крім того, проблемним питанням розмежування є використання торговельної марки в технічній (невидимій) частині веб-сайту. Таке використання здійснюється у формі текстового позначення торговельної марки в мета тегах <title>, <keywords>, <description> (Олійник, 2017).

Для більш повного розуміння вважаємо за необхідне розглянути окремо кожен зазначений мета тег. Так, мета тег <title> вказується в заголовку сторінки, яка включається до результатів пошукового запиту; <description> містить опис сторінки, у якому коротко описано те, що на цій сторінці міститься; <keywords> містить ключові слова для опису веб-сторінки (Олійник, 2017).

Крім того, як зазначає К.С. Олійник, розміщення інформації, прихованої для користувача, але такої, що індексується пошуковими системами, може здійснюватися такими способами: розміщення прихованого тексту на веб-сторінці (замаскований для користувача текст: текст на сторінці того самого кольору, що й фон; вибір шрифту, рівного нулю; розміщення тексту за графічним елементом); прошивка інформації в html-код (вихідному код) сторінки (метатеггах) – службової, технічної частини веб-сайту, невидимої інтернет-користувачеві. На підставі такого опису/метатегів пошукові системи формують опис сайту, який інтернет-користувач читає в результатах пошукової видачі та на підставі якого приймає рішення про перехід за посиланням на сайт (Олійник, 2017).

У зв'язку із чим виникає питання правомірності такого використання торговельної марки та притягнення до цивільної відповідальності винної особи.

Для більш повного розуміння проблеми розглянемо ситуацію, коли торговельна марка використовується без дозволу власника свідоцтва у технічній частині веб-сайту для вирізнення товару з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей.

Абзац 7 частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає правомірність такого використання торговельної марки за умови відповідності чесній підприємницькій практиці (Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України, 1994).

Однак досить цікавим є той факт, що згадувана у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» чесна підприємницька практика не має визначення у законодавстві України. Проте Закон України «Про захист прав споживачів» містить визначення терміну нечесна підприємницька практика – це будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції (Про захист прав споживачів: Закон України, 1991).

Виходячи із цього, для визначення поняття «чесна підприємницька практика» слід відходити від зворотнього з визначення поняття «нечесна підприємницька практика». Таким чином, під чесною підприємницькою практикою, на нашу думку, слід розуміти підприємницьку діяльність, що не суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям.

Закріплення на законодавчому рівні запропонованого нами визначення поняття «чесна підприємницька практика» уточнило б положення пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», що сприяло б полегшенню вирішення спорів, пов'язаних з нанесенням торговельної марки.

Що ж стосується мережі Інтернет, то виникає питання правомірності поведінки особи, що використовує у такий спосіб торговельну марку, адже завдяки застосуванню відповідного текстового позначення у мета-тегах <keywords>, <description> буде впливати на позицію веб-сторінки у результатах пошуку та може розцінюватись як маніпуляція результатами пошуку та як нечесна підприємницька практика.

У випадку якщо такий веб-сайт було розроблено фахівцями у сфері ІТ на замовлення, а замовник (у подальшому – власник веб-сайту) не має спеціальних знань у цій сфері та не знав про таке використання торговельної марки, можуть виникати складності із доведенням неправомірності поведінки та притягненням до цивільної відповідальності за таке правопорушення. Для настання такого виду відповідальності обов'язково повинні існувати чотири складові частини цивільного правопорушення, а саме: протиправна поведінка, завдана шкода, причинний зв'язок між поведінкою та завданою шкодою, вина.

Під час розгляду проблематики розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет вважаємо за необхідне звернути увагу саме на вини порушника. Це впливає із того, що відповідно до частини першої статті 614 ЦК України особа несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності) (Цивільний кодекс України: Закон України, 2003).

На думку науковців, вина у цивільному праві – це невжиття особою всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання або для запобігання заподіяння шкоди. Однак дане визначення вини позбавлене суб'єктивної характеристики, воно ґрунтується на зовнішніх, об'єктивних критеріях визначення. Вживання всіх залежних від особи заходів є формою поведінки особи, а не її психічного ставлення. Проблема вини полягає не тільки в її законодавчому визначенні, а більшою мірою в її встановленні, у відшуванні межі між винністю і відсутністю вини, а також в тому, якими критеріями користуватися при встановленні вини (Примаць, 2008: 250).

Виходячи із положень статті 614 ЦК України, вважаємо за необхідне дати визначення умислу та необережності як форм вини. Умисел визначають як психічне відношення особи до своїх протиправних дій та їх наслідків, яке виявляється в передбаченні негативних наслідків протиправної поведінки і бажанні або свідомому допущенні його настання. Основною психологічною характеристикою умислу є намір здійснення протиправного діяння, на підставі цього умисел визнається найбільш тяжкою формою вини (Церковна, 2018: 129–135).

Однак, на думку В.М. Парасюка, це визначення не належно відображає правову природу умислу, оскільки в ньому відсутня така ознака, як усвідомленість протиправності діяння. Отже, думається, що під умислом у цивільному праві слід розуміти усвідомлення особою протиправності свого діяння, передбачення його шкідливих наслідків і бажання їх настання або хоча і не бажання, але свідоме припущення настання таких шкідливих наслідків (Парасюк, 2020: 45–49).

У свою чергу, необережність – більш легка форма вини, визначається як відношення особи до своєї поведінки, яке характеризується відсутністю належної уважності, турботливості і передбачуваності. Основною психологічною характеристикою необережності є недостатність інтелектуальної і вольової активності правопорушника (Церковна, 2018: 129–135).

Крім того, на думку В.М. Парасюка, необережність має дві ознаки. Перша ознака необережності – передбачення особою можливості настання шкідливих наслідків, на відміну від умислу та самовпевненості. Друга ознака – можливість передбачення настання шкоди – відмежовує необережність від випадку, тобто невинного заподіяння шкоди (Парасюк, 2020: 45–49).

Також заслуговує уваги той факт, що у цивільному праві розмежується лише проста та груба необережність. Критерієм їх розмежування є ступінь завбачливості. Проста необережність характеризується тим, що особа не проявляє достатньої завбачливості, яка необхідна за характером та умовами правопорушення.

Груба необережність – відсутність у поведінці правопорушника мінімального ступеня завбачливості, яка характерна для будь-якого учасника майнового обороту, чи відсутність взагалі будь-якої передбачуваності та обережності (Загородній, 2011: 226–230).

Однак у змодельованій нами ситуації досить спірною є наявність вини, адже у власника веб-сайту відсутні знання в сфері ІТ, а тому він може не усвідомлювати факт такого правопорушення. Із цього приводу слушну думку висловлюють О.В. Дзера та Н.С. Кузнецова, які зазначають, що існує необхідність передбачити в новому цивільному законодавстві таку форму необережності, як неосвіченість, за якої порушник не виявляє у своїх діях необхідних знань, яких вимагає його діяльність (Дзера, Кузнецова, 2014: 500).

Ми, у свою чергу, погоджуємося з необхідністю введення такої форми необережності та вважаємо, що такий захід сприятиме полегшенню захисту прав володільця свідоцтва на право власності на торговельну марку та сприятиме полегшенню розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет.

Висновки. Підводячи підсумки нашого наукового дослідження, вважаємо за необхідне зробити такі висновки:

1) основним проблемним питанням розмежування правомірного та неправомірного використання торговельної марки в мережі Інтернет є недосконалість чинного законодавства України. Це зумовлено нечіткістю положень частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», через що виникають спірні питання використання торговельної марки на веб-сайтах різного призначення;

2) сьогодні судова практика з питань правомірності використання торговельної марки є досить неоднозначною, адже суди різної інстанції можуть по-різному застосовувати норми права, що впливає на прийняті ними рішення;

3) як свідчить практика, в умовах сьогодення для успішного використання торговельної марки в мережі Інтернет власник веб-сайту, на якому застосовується такий об'єкт інтелектуальної власності, повинен мати не тільки знання у сфері права, а й хоча б мінімальні знання у сфері ІТ;

4) визначений у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» спосіб використання торговельної марки для продажу запасних частин та обладнання за умови дотримання чесної підприємницької практики має ряд недоліків, якщо йдеться про використання в мережі Інтернет. До них можна віднести: відсутність законодавчо закріпленого поняття «чесна підприємницька практика»; невідповідність положень законодавства умовам використання торговельної марки в мережі Інтернет в цілому та в технічній частині веб-сторінки зокрема;

5) незважаючи на всі складнощі визначення правомірності використання торговельної марки в мережі Інтернет, курс України на діджиталізацію суспільства та удосконалення законодавства сприятиме вирішенню зазначеним у цьому дослідженні проблемних питань.

Список використаних джерел:

1. Дзера О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України. Підручник. Книга друга. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 639 с.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua>.
3. Загородній С.А. Актуальні проблеми виникнення цивільно-правової відповідальності. *Право і безпека*. 2011. № 1(38). С. 226–230.
4. Олійник К.С. Порушення прав на знаки для товарів і послуг у контекстній рекламі. *Юрист & Закон*. 2017. № 24. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010501.
5. Парасюк В.М. Теоретичне обґрунтування сутності підстави цивільно-правової відповідальності. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2020. № 1. С. 45–49.
6. Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 432 с.
7. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 30. Ст. 379.
8. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
9. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 39. Ст. 182.
10. Церковна О. Вина, як елементу складу цивільно-правового делікту. *Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України: I Міжнародна міжгалузєва конференція, 7 груд. 2018 р.* С. 129–135.
11. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.

References:

1. Dzera, O., & Kuznietsova, N. (2014) *Tsyvilne pravo Ukrainy. Pidruchnyk. Knyha druha* [Civil law of Ukraine. Textbook. Book two]. Kyiv: Yurikom Inter [in Ukrainian].
2. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [Unified state register of court decisions] Retrieved from <https://reyestr.court.gov.ua> [in Ukrainian].
3. Zahorodnii, S. (2011). Aktualni problemy vynyknennia tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti [Current issues of civil liability]. *Pravo i bezpeka*, 1 (38), 226-230 [in Ukrainian].
4. Oliinyk, K. Porushennia prav na znaky dlia tovariv i posluh u kontekstnii reklamі [Violation of trademark rights for goods and services in contextual advertising]. *Yuryst & Zakon*, 24. Retrieved from https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010501 [in Ukrainian].

5. Parasiuk, V. (2020). Teoretychne obgruntuvannya sutnosti pidstavy tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti [Theoretical substantiation of the essence of the basis of civil liability]. Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii, 1, 45-49 [in Ukrainian].
6. Prymak, V. (2008) Vyna i dobrosovisnist u tsyvilnomu pravi [Guilt and good faith in civil law]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
7. Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy [On Consumer Protection: Law of Ukraine] from May 12 1991, № 1023-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. № 30 article 379 (1991) [in Ukrainian].
8. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv ta posluh: Zakon Ukrainy [On Protection of Rights to Marks for Goods and Services: Law of Ukraine] from December 15 1993, № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 7 article 36 (1994) [in Ukrainian].
9. Pro reklamu: Zakon Ukrainy [On Advertising: Law of Ukraine] from July 13 1996, № 270/96-BP. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 39 article 181 (1996) [in Ukrainian].
10. Tserkovna, O. (2018). Vyna, yak elementu skladu tsyvilno-pravovoho deliktu [Guilt as an element of civil tort], Pidtrymka pidpriemnytstva ta innovatsiinoï ekonomiky v pravi YeS, Latvii ta Ukrainy, I Mizhnarodna mizhhaluzeva konferentsiia [Supporting Entrepreneurship and Innovation Economy in EU, Latvia and Ukraine Law: I International Intersectoral Conference]. [in Ukrainian].
11. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy [The Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine] from January 16 2003, № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № № 40-44 article 356 (2003) [in Ukrainian].